

## 專利法與商標法行政救濟制度修正草案介紹

為回應產業建言，與國際接軌，重新建構一套迅速、專業之專利商標行政救濟制度，行政院於民國(以下同)112年3月9日通過經濟部擬具的「專利法部分條文修正草案」、「商標法部分條文修正草案」，函請立法院審議。以下就本次專利商標重大修法簡介：

### 一、專利與商標之行政救濟現況與困境<sup>1</sup>

#### (一) 救濟流程未效率分工，四審四級曠日廢時

我國目前專利商標爭議救濟制度(包括專利的不予專利審定、再審查、舉發案及商標的異議、評定、廢止案等)為四級四審制，相較於各國普遍三級三審制多一訴願層級，世乃殊見。按現行法救濟程序，須先向智慧局(第一級)提出爭議申請，次向經濟部(第二級)提起訴願，再向智慧財產及商業法院(第三級)提起行政訴訟，如仍有不服，始向最高行政法院(第四級)上訴。然而訴願內部發交過程曠日廢時，且訴願審查人經濟部既非專利商標之專業單位，亦不熟悉個案訴願標的，只得從頭審查，徒耗審查能量；尤其現行專利救濟制度中不區分申請人是否於救濟過程中提出修正，於層層救濟中增加各方勞力、時間、費用，不但不符國際浪潮，就保護智財之實效性而言，亦有改革之空間。

#### (二) 智慧財產局角色矛盾，實質利害關係之兩造訴訟地位不對等

我國專利商標爭議訴訟，不論是針對單方申請或雙方爭議案件之處分，訴訟中均以行政機關為被告，造成諸多不合理之現象。以專利舉發案件為例，由於係以行政機關為被告，致使具實質利害關係之舉發人及專利權利人無法彼此直接攻防；更形成本係審查角色之行政機關，於訴訟中需為專利權利人辯護之謬象，角色定位矛盾；此外，因專利商標多屬「具第三人效力之行政處分」，故現制下行政救濟常造成三方關係行政爭訟，無論當事人、訴訟標的及訴訟結果均較一般行政處分更為複雜化。

<sup>1</sup> 經濟部智慧財產局商標主題網〈專利、商標行政救濟程序修正說明〉；行政院網站〈重新建構專利商標救濟制度及建立商標代理人制度 政院通過「專利法」及「商標法」兩部分條文修正草案、「商標法」部分條文修正草案〉；中華民國全國工業總會〈2010、2011 工總白皮書〉

本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有，未經許可不得使用及轉載。

## 二、本次修法因應

### (一) 本次專利商標兩法共通修正事項

#### 1. 明文區別複查案件與爭議案件

本次兩法修正草案中明文以事件性質作為區分標準，將案件分為人民與機關間單方申請之複查案件，以及人民與人民間雙方之爭議案件，並按行政機關角色之不同，設計不同之後續救濟程序，以解決智慧局角色定位矛盾，救濟程序過度複雜之沉痾。(商標法、專利法修正草案第四節之一第2款至第3款)

#### 2. 成立「複審及爭議審議會」之獨立專責審查單位

由於商標之審查涉及當事人間在市場上實際使用商標之情況與各種考量因素之判斷，具不確定法律概念裁量之高度專業性；專利之審查亦需有極高專業性與技術性之判斷，故草案參考美國專利商標局 PTAB、日本特許廳審判部與韓國智慧局 IPTAB 制度，成立獨立審查專利商標之「複審與爭議審議會」，由數名審議人員合議審議，並明定與當事人利害關係相同之人參加及其他審議程序相關配套規定。(商標法修正草案第 56-1 條及第 56-3 條；專利法修正草案第 66-1 條至第 66-7 條)

#### 3. 重新建構專業、效率且嚴謹之爭議審議程序

為強化專利及商標案件之程序保障，並兼顧時效，對爭議案之審議，增訂言詞審議、預備程序、審議計畫、於審議程序中適時公開心證、審議中間決定及審議終結通知等作法，使審議程序更為嚴謹且具效率。(商標法修正草案第 56-2 條至第 67 條；專利法修正草案第 71 條、第 73 條至第 83 條、第 120 條及第 142 條)

#### 4. 對審議決定不服，免除訴願程序，逕提訴訟

複審及爭議案件經專責之「複審與爭議審議會」審議，經嚴謹專業之程序，確保當事人程序保障之前提下，為提升救濟時效，爰明定對審議決定不服者，應逕提訴訟，免除訴願程序。(商標法修正草案第 67-1 條、第 67-3 條及第 67-6 條；專利法修正草案第 91-3 條及第 91-6 條)

#### 5. 創設「複審訴訟」及「爭議訴訟」之特殊訴訟類型，並均採民事訴訟程序

釐清專責機關就爭議案所為審議決定，係屬私權爭執之行政裁決程序，對權利有爭執者，應以他造當事人為被告，提起「爭議訴訟」，由現行行政訴訟改準用

本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有，未經許可不得使用及轉載。

民事訴訟程序；對於複審案審議決定有不服，提起「複審訴訟」，為避免救濟制度過於複雜及裁判歧異，亦一併由現行行政訴訟改採準用民事訴訟程序；終審法院由最高行政法院改為最高法院。（商標法修正草案第 67-3 條至第 67-9 條；專利法修正草案第 91-1 條、第 91-3 條至第 91-9 條）

## 6. 爭議訴訟事件採律師或專利師強制代理

專利及商標爭議訴訟事件具高度技術專業及法律專業，為配合 112 年 2 月 15 日修正之智慧財產案件審理法，保護當事人權益，促進審效能，明定爭議訴訟事件採律師強制代理（專利爭議亦得由專利師強制代理）；爭議訴訟或複審訴訟之上訴審事件，採強制律師代理。（商標法修正草案第 67-2 條；專利法修正草案第 91-2 條）

### （二）專利法其他修正

#### 1. 導入「核駁複審」制度，完善複審審議程序

參考日本實務經驗，多數專利審查被核駁之當事人，多半會帶著修正之專利案再次嘗試闖關，而進入由原審查人員再次審查之「前置審查」程序。於此程序中，若合於專利要件，則原審查單位即撤銷原核駁審定，給予核准審定；若仍不合，則進入獨立機關合議審查。本次草案移植此經驗，於專利法增訂「核駁複審」，並配套「前置審查」機制，鼓勵申請人克服不予專利之障礙，以快速取得專利，大幅消化爭端數量；且原審查人員因充分了解該案技術內容，對於修正後是否克服核駁審定意見，能迅速作成判斷，達成過濾案源，提升效率之目的。然而，若當事人未有修正之專利案，則無前置審查而直接進入複審階段，並予敘明。其他類型複審案件之審議程序於本草案亦有強化。（專利法修正草案第 66-8 條至第 66-12 條、第 68 條、第 69-1 條、第 120 條及第 142 條）

#### 2. 真正專利申請權人之救濟途徑

專利申請權或專利權歸屬之爭議，實務上專利專責機關難如法院可實質調查其事證，致無法判斷其真正權利歸屬，爰刪除得為舉發之事由，而應循民事途徑解決爭議，並增訂相關配套規定。（專利法修正草案第 10 條、第 35 條、第 59 條、第 69 條、第 71 條、第 119 條、第 140 條及第 141 條）

#### 3. 鬆綁申請分割時點之限制

為便利專利申請人專利布局，以保護創作權益，鬆綁發明專利及設計專利申請

本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有，未經許可不得使用及轉載。

人於不予專利之審定書送達後二個月法定救濟期間內、新型專利申請人於不予專利之處分書送達後一個月法定救濟期間內，得申請分割。(專利法修正草案第 34 條、第 107 條及第 130 條)

#### 4. 放寬設計專利之優惠期期間為 12 個月

為促進設計產業發展，並與國際調和，設計專利申請案之優惠期，由現行六個月放寬為十二個月。(專利法修正草案第 122 條)

#### 5. 強制授權及其廢止案之審議程序配套修正

明定強制授權及其廢止案相關審議程序之處理等事項，準用複審及爭議審議程序及救濟。(專利法修正草案第 88 條及第 89 條)

### (三) 商標法其他修正

#### ➤ 廢除異議程序 (刪除現行法第四節)

現行異議程序約 97% 之異議事由係針對商標相對不得註冊情形提起爭議，與申請評定限於「利害關係人」始能提起之作用高度重疊，故廢除異議程序，另修正商標註冊違反絕對不得註冊事由者，放寬至「任何人」均得申請評定，並配合申請審查階段可接受第三人提出意見書，提升商標審查之正確性，以有效降低異議公眾審查機制之需求。